

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Арктик Инжиниринг», (далее – заявитель), поступившее 13.03.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 08.12.2016 о признании заявки на изобретение № 2015100180/11 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015100180/11 на выдачу патента на изобретение «Шина сверхнизкого давления для роликотприводного колесного вездехода» была подана заявителем 13.01.2015.

По результатам рассмотрения данной заявки Роспатентом было принято решение от 21.01.2016 о выдаче патента на изобретение.

В дальнейшем, ввиду того, что по данным администратора платежей – Федеральной службы по интеллектуальной собственности (на основании сведений из Межрегионального операционного Управления Федерального казначейства) на расчетный счет для уплаты патентных и иных пошлин не поступила пошлина за регистрацию изобретения и выдачу патента на изобретение по заявке № 2015100180/11, Роспатентом было принято решение от 08.12.2016 о признании заявки отозванной.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель подал возражение, в котором отмечает, что решение Роспатента о выдаче патента от 21.01.2016 он не получал и поэтому не знал о необходимости уплаты пошлины. Напоминание о необходимости уплаты пошлины и возможности уплаты ее с увеличением на 50% по данной заявке он также не получал. Вследствие этого уплата необходимой пошлины не была произведена, что и послужило причиной признания заявки отозванной. Неуплата пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента не была в данном случае преднамеренной, а явилась следствием неполучения заявителем соответствующего решения экспертизы.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (13.01.2015) и даты принятия Роспатентом решения о признании заявки отозванной (08.12.2016) правовая база включает Гражданский кодекс РФ (далее – Кодекс), Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ), Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а так же с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941, с изменениями утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2011 и от 14.11.2013 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170, 2011, № 39, ст. 5487, 2013, № 47, ст. 6106) (далее – Положение о пошлинах).

Согласно пункту 2 статьи 1393 Кодекса государственная регистрация изобретения и выдача патента осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. Если заявителем не уплачена патентная пошлина в установленном порядке, регистрация изобретения и выдача патента не осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной. Аналогичное требование изложено в пункте 28.3 Регламента ИЗ.

В соответствии с пунктом 10.1 Регламента ИЗ юридически значимые действия, связанные с исполнением государственной функции, осуществляются при условии уплаты соответствующих патентных пошлин.

В соответствии с пунктом 8 Положения о пошлинах уплата пошлины, предусмотренной подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах, осуществляются в течение 4 месяцев с даты направления решения о выдаче патента. Уплата пошлины может быть осуществлена по истечении указанного срока, но не

позднее 6 месяцев со дня его истечения. В этом случае размер пошлины увеличивается на 50 процентов.

Подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах предусмотрена пошлина за регистрацию изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдачу патента на изобретение, промышленный образец, полезную модель.

Анализ доводов, изложенных в возражении и решении Роспатента от 08.12.2016, с учетом делопроизводства, показал следующее.

По результатам экспертизы заявки по существу принято решение Роспатента от 21.01.2016 о выдаче патента на изобретение и направлено по адресу для переписки, указанному в заявлении о выдаче патента.

Ни в четырехмесячный срок с даты принятия решения о выдаче патента, ни в дополнительный шестимесячный срок (см. пункт 8 Положения о пошлинах), пошлина за регистрацию изобретения и выдачу патента по заявке № 2015100180/11 не была уплачена, в связи с чем 08.12.2016 принято решение Роспатента о признании заявки отозванной. Исходя из изложенного можно констатировать, что решение о признании заявки отозванной Роспатентом принято правомерно в соответствии с пунктом 2 статьи 1393 Кодекса и пунктом 28.3 Регламента ИЗ.

В поданном возражении заявителем было разъяснено, что несоблюдение им срока уплаты пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента на изобретение и задержка уплаты указанной пошлины произошла из-за смены Генерального директора ООО «Арктик Инжиниринг», который в свою очередь не передал информацию о подаче документов на регистрацию изобретения, а также о решении о выдаче патента на изобретение новому руководителю. Учитывая этот факт, новый руководитель З.М. Кондратьева не располагала информацией о том, что Роспатентом было принято решение о выдаче патента по заявке, а также не получала письмо-уведомление о том, что необходимо уплатить пошлину за регистрацию изобретения и выдачу патента.

Возражение на решение Роспатента от 08.12.2016 подано 13.03.2017, при этом патентная пошлина за регистрацию изобретения и выдачу патента на дату подачи возражения не уплачена. Таким образом, заявителем не были предприняты необходимые и достаточные меры для выполнения им обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 1393 Кодекса, по уплате соответствующей патентной пошлины, тем самым заявитель не выполнил требования, необходимые для восстановления прав.

Принимая во внимание положения Договора о патентном праве (подписан Российской Федерацией 12 мая 2009 г., вступил в силу с 12 августа 2009 г.),

предусматривающих возможность восстановления прав заявителя в отношении заявки или патента, утраченных в связи с несоблюдением сроков, установленных для какого-либо процедурного действия в ведомстве, в частности, для уплаты пошлины, в случаях, если ходатайство о восстановлении прав подано в срок, который не может быть меньше 12 месяцев с даты истечения срока для совершения действия и если все требования, в отношении которых применяется срок, выполнены, а также учитывая то, что заявитель не уплатил пошлину, срок уплаты которой был пропущен (т.е. не выполнил требования, срок выполнения которых был пропущен), коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.03.2017, решение Роспатента от 08.12.2016 о признании заявки на изобретение № 2015100180/11 отозванной оставить в силе.